

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: **SSO Agnieszka Matlak**

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **A.S., M. O., W.Ł. i Ł.Ż.**

z udziałem **A. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie**

o zabezpieczenie środka dowodowego

postanawia:

wniosek oddalić.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2020 r. (*data stempla – k. 361 akt*) wnioskodawcy A.S., M.O., W.Ł. i Ł.Ż. wnieśli o zabezpieczenie środka dowodowego: 1) z dokumentu w postaci wyniku badania *due – dilligence*, o którym mowa w pkt. 15.5. Umowy Inwestycyjnej z dnia 4 lipca 2018 r. i 2) z nośnika elektronicznego, o którym mowa w pkt. 13.9 Umowy Inwestycyjnej z dnia 4 lipca 2018 r., zawierającego kopie dokumentów udostępnionych Obowiązanej na potrzeby badania *due – dilligence*, w szczególności kopie pełnomocnictw udzielonych członkom zarządu spółki pod firmą „(...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. przy ul. (...)(...)W., KRS: (...), w ten sposób, że Komornik odbierze je od Obowiązanej i złoży w Sądzie zgodnie z art. 479¹⁰¹ § 4 k.p.c., a każdy z Uprawnionych będzie upoważniony do zapoznania się z zabezpieczonymi środkami dowodowymi bez prawa do ich kopiowania lub utrwalania w inny sposób, przy czym dopuszczalne będzie wykonanie kopii lub utrwalenia w inny sposób wyłącznie pełnomocnictw udzielonych członkom zarządu spółki pod firmą „(...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. przy ul. (...)(...)W., KRS: (...).

Ponadto wnioskodawcy wnieśli o udzielenie każdemu z nich jako uprawnionemu terminu dwóch tygodni od dnia uprawnomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego na wniesienie przeciwko spółce pod firmą „(...) Sp. z o.o.” z siedzibą w W. przy ul. (...), (...)W., KRS: (...) pozwu o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego i ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod rygorem upadku zabezpieczenia w stosunku do uprawnionych (*wniosek - k. 3 – 22 akt*).

W uzasadnieniu uprawnieni wskazali, iż mają zamiar wystąpić z powództwem przeciwko obowiązanej spółce o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego i ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, albowiem obowiązana nie kwestionuje faktu, że uprawnieni są współtwórcami wynalazków, a jednocześnie naruszyła ich prawo do uzyskania patentu o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p. w zw. z art. 11 ust 2 p.w.p. poprzez samodzielne złożenie wniosku o udzielenie patentu. Konsekwentnie,

uprawnieni wywodzą, iż posiadają obiektywną i rzeczywiście istniejącą potrzebę uzyskania sądowej ochrony prawnej w oparciu o art. 284 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 189 k.p.c., do czego jest im jednakże niezbędne zabezpieczenie środków dowodowych znajdujących się w posiadaniu Obowiązanej (*uzasadnienie wniosku - k. 5 – 22 akt*).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Uprawnieni A.S., M.O., W.Ł. i Ł.Ż. uczestniczyli jako współtwórcy w badaniach naukowych / pracach rozwojowych prowadzonych pod tytułami: „Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej” (Ł. Ż.), „Sposób prowadzenia atomizacji ultradźwiękowej” (W. Ł.), „Atomizer ultradźwiękowy” (W.Ł.), „Urządzenie do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia” (W.Ł.). Uprawnieni W.Ł. i Ł.Ż. zawarli z (...) sp. z o.o., reprezentowaną przez członka zarządu R. R., umowy zbycia prawa do wyników badań naukowych / prac rozwojowych, których ważność obecnie kwestionują z uwagi na wywodzoną niewłaściwą reprezentację spółki w umowach, negując w konsekwencji przysługiwanie spółce (...) prawa do uzyskania patentu (*umowy - k. 94 – 104 akt, e-maile J.R. i W.Ł.- k. 106 – 109 akt*).

W dniu 9 listopada 2017 r. spółka (...) złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej” pod nr P.423410. W zgłoszeniu jako współtwórca został wskazany m.in. uprawniony Ł.Ż. (*wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej”- k. 46 – 55 akt*).

Następnie, w dniu 13 marca 2018 r. spółka (...)złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Urządzenie do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia” pod nr P.424869. W zgłoszeniu jako współtwórcy zostali wskazani m.in. uprawnieni Ł.Ż., W.Ł., M.O. (*wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Urządzenie do ultradźwiękowej atomizacji materiałów metalicznych i sposób jego czyszczenia”- k. 57 – 60 akt*).

W dniu 3 czerwca 2018 r. spółka (...)złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Atomizer ultradźwiękowy” pod nr P.425803 oraz o udzielenie patentu na wynalazek: „Sposób prowadzenia atomizacji ultradźwiękowej” pod nr P.425804. W zgłoszeniach jako współtwórcy zostali wskazani m.in. uprawnieni Ł.Ż., W.Ł., M.O.. W zgłoszeniu P.425804 wskazano ponadto A. S. (*wniosek o udzielenie patentu na*

wynalazek:

„Atomizer

ultradźwiękowy”-

k. 63 - 66 akt, wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Sposób prowadzenia atomizacji ultradźwiękowej” - k. 68 - 72 akt).

W dniu 4 lipca 2018 r. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zawarła wraz z (...) Sp. z o.o., R.R. J.R. i Ł. Ż. umowę inwestycyjną, której przedmiotem było określenie zasad oraz warunków współpracy stron w ramach spółki, w szczególności w zakresie przystąpienia inwestora (A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) oraz osób trzecich do spółki, ustalenia zasad funkcjonowania, zarządzania i nadzorowania spółki oraz określenia zasad wyjścia stron ze spółki. Na mocy tej umowy obowiązana nabyła udziały spółki (...), po uprzednim przeprowadzeniu badania *due dilligence*. Zgodnie z treścią pkt 13.9 zdanie 2, lista dokumentów udostępnionych inwestorowi przez spółkę w ramach badania *due diligence* stanowiła załącznik nr 11 do umowy, przy czym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółka zobowiązała się przekazać inwestorowi kopie tych dokumentów zarchiwizowanych na nośniku elektronicznym (*umowa inwestycyjna - k. 111 - 154 akt, załącznik 11 - k. 212 – 215 akt*).

Uprawnieni złożyli do Urzędu Patentowego RP wniosek o uznanie ich jako współuprawnionych do uzyskania patentów na wynalazki, albowiem nie byli pracownikami spółki (...). Spółka (...) w pismach skierowanych do Urzędu Patentowego RP nie wyraziła zgody na uznanie uprawnionych za współuprawnionych do uzyskania patentów na zgłoszone przez nią wynalazki. Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia 12 lutego 2012 r. nr DP.P.423410.19.kolsz zawiesił postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku pt. „Urządzenie do wytwarzania sferycznych proszków metali metodą atomizacji ultradźwiękowej” nr P.423410, zgłoszonego przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wezwał strony: Ł.Ż. i (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wystąpienia do sądu o ustalenie prawa do uzyskania patentu i zawiadomienia Urzędu o złożeniu pozwu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Następnie postanowieniami z dnia 15 maja 2020 r. nr (...),(...)i (...) Urząd Patentowy zawiesił postępowania w sprawie zgłoszeń pozostałych wynalazków i wezwał strony postępowania do wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia (*postanowienie z dnia 12 lutego 2020 r. - k. 78 – 81 akt, postanowienia z dnia 15 maja 2020 r. - k. 74 – 77 i 82 – 85 akt*).

Pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. uprawniony Ł.Ż. wystosował do (...) sp. z o.o. ostateczne żądanie wydania kopii całości jego dokumentacji pracowniczej.

Następnie emailiem z dnia 8 czerwca 2012 r. ponownie zwrócił się o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej (*wezwanie - k. 272 akt, email - k. 277 akt*).

Uprawnionemu Ł.Ż. wydano dokumentację pracowniczą, w tym niepodpisane przez pracodawcę świadectwo pracy (*świadectwo pracy - k. 279 – 280 akt, dokumentacja pracownicza - k. 281 – 302 akt*).

Zgodnie z treścią art. 479⁹⁷ § 1 k.p.c. Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

W myśl art. 479⁹⁸ § 1 k.p.c. Sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu. Interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy (§ 2).

Stosownie do treści art. 479¹⁰¹ § 1 k.p.c. Sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni. Sposobami zabezpieczenia są w szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek.

Przedmiotowa regulacja dotycząca zabezpieczenia środka dowodowego stanowi implementację art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz.U.E.L Nr 157, str. 45), zgodnie z którym Państwa Członkowskie zapewniają, że nawet przed wszczęciem postępowania nad meritum sprawy, właściwe organy sądowe mogą na wniosek strony, która przedstawiła należyte dostępne dowody uzasadniające jej roszczenie z tytułu naruszenia jej prawa własności intelektualnej lub zagrożenia naruszeniem tego prawa, nakazać szybkie i skuteczne środki tymczasowe zapewniające zachowanie dowodów dotyczących zarzucanego naruszenia, pod warunkiem ochrony informacji poufnych. Środki takie mogą obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także, we właściwych przypadkach, materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów.

Jeśli istnieje taka potrzeba, środki te można podjąć bez wysłuchania drugiej strony, zwłaszcza, gdy jakiegokolwiek opóźnienie może spowodować szkodę nie do naprawienia dla właściciela praw lub istnieje dające się udowodnić ryzyko zniszczenia dowodów.

Instytucja tymczasowego pozyskania dowodów w celu wykorzystania ich dla potrzeb późniejszego postępowania jest już znana polskiej procedurze cywilnej (art. 310 i następne k.p.c.), powyższy zaś przepis stanowi *lex specialis* podyktowany koniecznością uzyskania środków dowodowych uzasadniających roszczenie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. W doktrynie i judykaturze wskazuje się, że o ile celem zabezpieczenia dowodów, o którym stanowi art. 310 k.p.c. i nast., jest przeprowadzenie oznaczonego dowodu, to cel instytucji określonej w art. 7 dyrektywy 2004/48 należy określić jako „ujawnienie środków popierających roszczenia powoda, a znajdujących się w dyspozycji domniemanego naruszcyciela” praw własności intelektualnej lub innych osób (*tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt VI Acz 856/13, niepubl., powołane przez M. Jankowską, w: P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim, 2017, s. 546*). Instytucja ma zatem służyć m.in. umożliwieniu uprawnionemu uzyskania dostępu do informacji o faktach dotyczących naruszeń jego prawa, aby mógł on sformułować podstawę faktyczną wytaczanego powództwa. Instytucja zabezpieczenia środków dowodowych jest zatem najbardziej dedykowana przygotowaniu podstawy faktycznej powództw o zasądzenie odszkodowań lub o wydanie korzyści. Drugim celem wskazywanej instytucji jest, w odróżnieniu od zabezpieczenia dowodów, nie przeprowadzenie wskazanego dowodu, lecz umożliwienie ich przeprowadzenia w rozpoznawczym postępowaniu sądowym przez pozyskanie rzeczowych środków dowodowych. Chodzi więc o pozyskanie środków dowodowych, które będą mogły stanowić dowód w postępowaniu co do meritum.

Zabezpieczenie środka dowodowego jako instytucja znajdzie zastosowanie jedynie w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej (*tak: A. Gołaszewska, komentarz do art. 479⁹⁸ [w:] T. Szancilo (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego Tom I – Komentarz do art. 1 – 505³⁹, s. 1729*). Na gruncie orzecznictwa dotyczącego instytucji zabezpieczenia środka dowodowego z art. 286¹ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 286) wskazuje się, że ze względu na sformułowanie zawarte w treści tego przepisu, dochodzenie prawa do informacji możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne, warunkiem dochodzenia tego uprawnienia jest uprawdopodobnienie naruszenia praw własności przemysłowej (*postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu*

z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt I ACz 123/12, *Legalis*). Wnioski o zabezpieczenie środka dowodowego mają więc zapewnić dostęp do informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa, w celu przygotowania podstawy faktycznej powództwa. W zakresie faktów dotyczących rozmiaru bezprawnej eksploatacji chronionego prawa dowody znajdują się w dyspozycji pozwanego, w szczególności dotyczy to ustalenia rozmiaru szkody lub uzyskanych korzyści.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt sprawy niniejszej, w ocenie tutejszego Sądu wniosek nie mógł podlegać uwzględnieniu, albowiem uprawnieni nie uprawdopodobnili naruszenia ich prawa wyłącznego. Wręcz przeciwnie, uprawnieni wskazywali wprost, iż takim prawem nie dysponują z uwagi na toczący się spór ze spółką (...), który ma dopiero przejść w fazę procesową z uwagi na wydane przez Urząd Patentowy RP postanowienie. Powództwo, z którym mają zamiar wystąpić uprawnieni, tj. powództwo o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego i ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji rozstrzygnie dopiero, komu przysługuje prawo zgłoszenia wynalazków, a w konsekwencji - udzielenie patentu na wskazane wynalazki. Tym samym celem zabezpieczenia środków dowodowych nie jest umożliwienie uprawnionym uzyskania dostępu do informacji o faktach dotyczących naruszeń ich praw, lecz uzyskanie dostępu do informacji o faktach celem ustalenia przysługiwania im tych praw. Jest to zaś diametralna różnica, której nie sposób umieścić w rozumieniu celu tej instytucji zakreślonym w dyrektywie (naruszenia prawa własności intelektualnej lub zagrożenia naruszeniem tego prawa). Powyższa wykładnia przepisów dot. zabezpieczenia środków dowodowych wskazuje w sposób jasny cel, jakiemu ten przepis ma służyć. Ujęcie tego celu winno być rozumiane wąsko, jako iż sam przepis stanowi regulację szczegółową, a zatem nie może on służyć zabezpieczeniu środków dowodowych w związku z jakimkolwiek postępowaniem dotyczącym materii prawa własności intelektualnej, lecz tym tylko zawierającym element naruszenia tego prawa. Występując z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów uprawnieni każdorazowo powinni sprecyzować żądanie, uzasadnić konieczność przeprowadzenia dowodu przed wszczęciem procesu, uprawdopodobnić swe prawo wyłączne i fakt jego naruszenia (*por.: postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie - XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. akt XXII GWo 14/16, Legalis*). Mając zaś na uwadze, iż uprawnieni nie legitymują się jeszcze jakimkolwiek prawem, w ocenie Sądu wniosek podlegał oddaleniu jako niezasadny.

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

